

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.10.2011. Данное возражение подано «MULTI AQUAMARINE» LLC, Армения (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1031092, при этом установлено следующее.

Знак был зарегистрирован Международным бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности 22.12.2009 № 1031092 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак «AQUA RINA» является словесным и выполнен в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 23.08.2011 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1031092 для всех заявленных товаров 32 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось предварительное решение об отказе, согласно которому знаку по международной регистрации № 1031092 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение обосновано тем, что заявленное обозначение в отношении товаров 32 класса МКТУ сходно до степени смешения ранее зарегистрированным на имя другого лица («Société des Produits Nestlé S.A.») знаком «Aquarino» по международной регистрации № 614075, приоритет 13.01.1994, товары 32 класса МКТУ [1].

В палату по патентным спорам 03.11.2011 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного знака [1] в отношении однородных товаров досрочно прекращена решением Роспатента от 24.09.2011.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлена копия решения Роспатента от 24.09.2011 (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану знаку в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты (22.12.2009) международной регистрации № 101092 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми

в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «AQUA RINA» по международной регистрации № 1031092 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак «Aqualino» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква «А» -

заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Сравнительный анализ обозначений показал, что они являются сходными в силу фонетического и графического сходства словесных обозначений «AQUA RINA/Aquarino», а товары, приведенные в перечнях - однородны, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно представленным сведениям (1) действие правовой охраны знака по международной регистрации [1] было досрочно прекращено в отношении всех товаров 32 класса МКТУ на основании решения Роспатента от 24.09.2010.

Изложенные обстоятельства исключают возможность противопоставления данного знака по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации № 1031092 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в перечне товаров отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 27.10.2011, отменить решение Роспатента от 23.08.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1031092 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.